

보도시점 2023. 10. 10.(화) 배포즉시 배포 2023. 10. 10.(화)

상표 공존 동의제 도입, 소상공인 상표 사용에 '숨통'

- '상표 공존 동의제' 도입을 위한 상표법 개정안 국회 본회의 통과 -
- 내년 4월 중 시행 예정... 중소·소상공인의 안정적인 상표 사용 기대 -
- 상표 등록료 반환 대상 확대 등 출원인을 위한 제도도 함께 개정돼 -

ㄱ지역에서 식당 경영을 준비하고 있는 갑씨는 최근 특허청으로부터 사용하려던 상표와 유사한 선등록상표가 있다는 이유로 등록이 불가함을 통보받았다. 확인해보니 지리적으로도 멀리 떨어진 ㄴ지역에서 을씨가 유사한 이름의 식당을 운영하고 있는 것을 발견했다. 을씨는 지리적 차이, 판매하는 상품의 차이 등으로 인해 소비자들이 두 식당을 오인·혼동할 우려가 없다고 판단해 갑씨의 상표 등록을 허락했지만, 이는 현행법 상 받아들여지지 않았다. 결국 갑씨는 손해를 감수하며 제작해두었던 간판 및 식기 등을 모두 폐기할 수밖에 없었다.

앞으로 유사한 선등록상표로 인해 자신이 사용하려던 상표를 등록하지 못하는 소상공인의 고민이 줄어들 것으로 보인다. 이른바 '상표 공존 동의제'가 도입될 예정이기 때문이다.

특허청(청장 이인실)은 상표 공존 동의제의 도입을 골자로 하는 상표법 일부개정법률안이 국회 본회의(10.6)를 통과했다고 밝혔다.

<상표 공존 동의제: 선상표권자 동의 하에 동일·유사한 후출원 상표 등록 가능>

상표 공존 동의제란, 선등록상표권자 및 선출원인이 동의하는 경우, 동일·유사한 후출원상표도 등록받고 사용할 수 있도록 하는 제도*를 말한다. 다만, 수요자 보호를 위해, 공존하게 된 상표 중 어느 한쪽이라도 추후 부정 목적으로 사용돼 수요자의 오인·혼동을 야기한 경우 등록을 취소할 수 있도록 했다.

* 상표 및 지정상품이 모두 동일한 경우에는 적용 제외

현행 제도 하에서는 선등록상표 또는 선출원상표와 동일·유사한 후출원상표는 등록이 거절된다. 통계에 따르면 전체 거절상표 중 40% 이상이 이를 이유로 거절되며, 그 중 약 82%가 중소기업 및 소상공인이 출원한 상표에 해당한다('22년 기준).

이들은 사용하려던 상표의 등록이 거절될 경우 심각한 경영상의 불안정에 노출될 수밖에 없다는 점에서, 시장의 현실을 반영해 상표등록 허용 범위를 확대해야 한다는 목소리가 제기돼 왔다.

<중소기업·소상공인의 안정적인 상표 사용 및 상표 분쟁 방지효과 기대>

상표 공존 동의제가 도입되면 선상표권자의 동의 하에 사용 예정인 상표를 등록받고 계속 사용할 수 있게 되므로, 중소기업·소상공인의 안정적인 상표 사용이 가능해질 것으로 보인다. 또한, 선상표권자가 사전에 유사 상표의 사용에 동의하게 되므로, 추후 발생할 수 있는 상표 분쟁을 미연에 방지하는 효과도 기대된다.

미국·싱가포르 등 해외 주요국에서도 이미 동 제도를 도입해 시행 중이며, 일본 역시 지난 6월 동 제도의 도입을 위한 법 개정안이 국회를 통과해 시행을 앞두고 있다.

<2024년 4월 시행...상표 등록료 반환 대상 확대 등 10여개 개선 사항 포함>

동 제도는 2024년 4월 중 시행될 것으로 예상된다. 다만, 제도 적용 대상의 폭을 보다 넓히기 위해, 시행 이전에 출원했다라도 시행 시점에 등록 여부가 확정되지 않은 출원 건에 대해서도 소급하여 적용될 수 있도록 했다.

금번 개정안에는 상표 공존 동의제의 도입 이외에도, △ 새로운 존속기간의 개시 전 상표권 소멸한 경우 이미 납부한 갱신등록료의 반환 △ 변경출원 시 원출원의 우선권 주장 자동 인정 △ 국제 상표의 분할 인정 등 10여개의 제도 개선 사항이 함께 포함돼, 보다 다양한 측면에서 출원인의 권익 보호 및 편의 제고에 기여할 수 있을 전망이다.

이인실 특허청장은 “상표 공존 동의제는 상표 사용 당사자들의 편익 제고와, 심사관들의 심사부담 경감이라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 유용한 제도”라며, “제도가 처음 도입되는 만큼 혼란은 최소화하고 효과는 극대화할 수 있도록, 홍보·하위법령 정비 등 제도 시행을 위한 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.

※ 붙임 1. 상표 공존 동의제 주요 내용

2. 상표법 개정안에 포함된 주요 제도 개정 사항

담당 부서	상표디자인심사국	책임자	과 장	남영택	(042-481-5265)
	상표심사정책과	담당자	사무관	박인표	(042-481-5377)



□ 발의 배경

- 현재 거절상표의 약 40%가 동일·유사를 이유로 거절되며, 그 중 약 82%는 중소기업·소상공인의 출원에 해당
 - 현재도 실질적으로 동의에 의해 유사상표가 공존하고 있으나, 후출원인이 우회절차를 통해 상표등록을 받는 불편함 발생
 - * 기존 권리자가 출원하여 등록받고 이를 후출원인에게 양도하는 방식 등
- ⇒ 중소기업 및 소상공인 등의 안정적인 상표 사용 장려 및 출원인 편의 제고 등을 위한 제도 개선 필요

□ 법안 주요내용

① 선출원(등록)상표권자의 동의에 의한 상표등록 허여

- 선상표권자가 후출원상표의 등록에 동의하면, 상표·지정상품이 동일·유사한 후출원상표도 등록 가능*
- * 단, 선출원(등록)상표와 후출원상표가 상표 및 지정상품이 모두 동일한 경우는 적용이 제외되며, 이 외의 다른 거절이유가 없는 경우에 한함

② 동의에 의한 상표등록에 대한 취소심판 청구 사유 추가

- 공존 동의에 의해 등록된 상표가 부정경쟁 목적으로 사용되어 수요자의 오인·혼동을 야기한 경우, 상표등록의 취소사유로 규정

③ 취소 사유 신설에 따라 등록취소된 상표의 재출원 제한 규정 정비

- 신설된 취소사유에 따라 등록취소된 상표와 동일·유사한 상표는 심결 확정일로부터 3년까지 재출원 불가

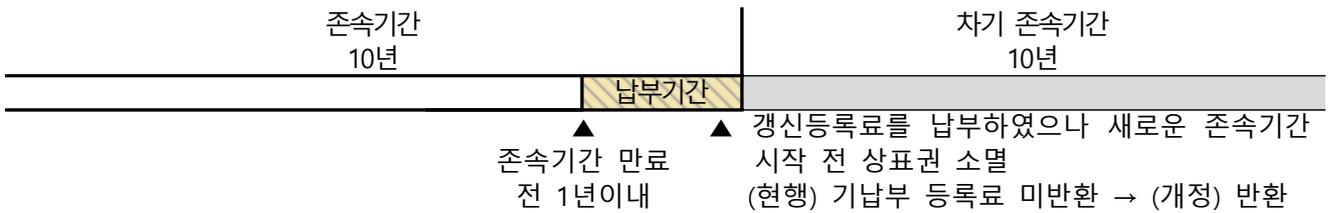
④ 취소 사유 신설에 따른 취소심판 청구의 제척기간 규정 정비

- 신설된 상표 취소사유 대한 취소심판 청구의 제척기간을 3년으로 규정

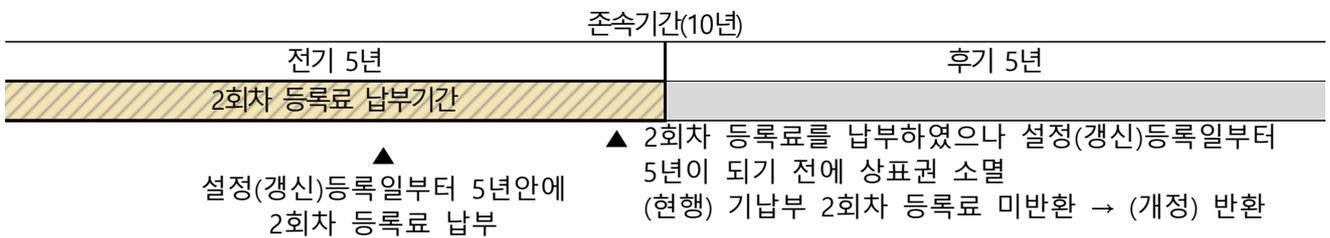
1] 등록료 반환 대상 확대

- 존속기간 만료일 전 갱신등록료를 납부하거나, 등록료를 분할 납부하며 2회차 등록료를 납부하였으나, 이로 인한 존속기간의 시작 전 상표권이 소멸된 경우, 미리 납부한 (갱신)등록료 반환

[갱신등록료 반환 사례]



[분할납부시 2회차 등록료(갱신등록료) 반환 사례]



2] 변경출원의 우선권 자동인정

- 원출원에 우선권 주장 또는 출원시의 특례주장 및 관련 증명서류의 제출이 있는 경우 변경출원*시에도 이를 자동으로 인정

* (변경출원) 출원 내용의 동일성을 유지하면서, 상표, 단체표장, 증명표장 상호간 및 지정상품추가등록출원을 일반상표출원으로 출원의 형식만을 변경하는 제도

3] 국제상표의 분할인정

- 명의 변경이 없는 경우*에도 국제상표등록출원 및 국제등록기초 상표권의 분할을 인정(국제상표등록의 분할을 인정하지 않는 특례규정 삭제)

* 현재는 명의 변경이 있는 경우에만 국제상표의 분할이 인정됨

※ 2019년 개정된 마드리드 의정서 규칙(제27조의2) 개정 사항의 국내법 반영